

MIPPCON/DM-N° 030

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

## RESOLUCIÓN

En fecha 12/02/2025, la ciudadana **MARIA DEL ROSARIO QUINTERO**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-5.962.633, Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 32.606, actuando con el carácter de Apoderada de la Empresa **APPLE INC.**, compañía de nacionalidad estadounidense, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 26 de fecha 12/12/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 en fecha 21/01/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 281, de fecha 30/04/2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 556 de fecha 15/05/2015, que **NIEGA DE OFICIO**, la solicitud de registro de la marca comercial "**MAGIC MOUSE**", inscripción N° 2014-003775, en clase 9 Internacional, para distinguir: "Ratones de computadoras", **por considerar** que los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, haciéndola incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Vid.: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha



## COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 26 de fecha 12/12/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 de fecha 21/01/2025, emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

## ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos<sup>2</sup>, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

---

10/12/1956.

<sup>2</sup> Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **638**, de **fecha 21/01/2024**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 01-2025**.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **22/01/2025** hasta el día **11/02/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **11/02/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que presento en tiempo hábil para ello. Así se declara.

### III ANTECEDENTES

En fecha **28/03/2014**, mediante trámite N° **2014-003775**, la empresa **APPLE INC.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **Marca: "MAGIC MOUSE"**, en clase en clase 9 Internacional, para distinguir: "Ratones de computadoras".

En fecha **15/05/2015**, mediante Resolución N° **281** de fecha **30/04/2015**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **556**, de la misma fecha, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, porque los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las



expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, determinado que está incurso en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 18/06/2015, la empresa **APPLE INC.**, en lo adelante, La Recurrente, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 12/12/2018, fue presentado escrito de **ratificación del recurso de reconsideración** a la solicitud negada de oficio, en virtud del **AVISO OFICIAL DRPI-AO-Nº40**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual Nº 588, en fecha 12/11/2018, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

En fecha 21/01/2025, mediante Aviso Oficial DRPI-AO-Nº01-2025 publicada en la **Resolución Nº 26** de fecha 12/12/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 11/02/2025 La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

#### IV

#### FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente en su escrito, fundamentalmente, lo siguiente:





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

"Señala ese Organismo a su digno cargo que no es posible otorgar el registro de la marca MAGIC MOUSE inscripción N° 2015-3775 solicitada por mi representada para identificar productos incluidos dentro de la clase 9 internacional por cuanto considera que el referido signo se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el numeral 9° del artículo 33 de la vigente Ley de Propiedad Industrial, por cuanto en su criterio "la mencionada disposición comprende dos supuestos a saber: En primer lugar, se ubicarían tanto los denominaciones que nacieron como marcas y que por su uso constante y reiterada o repetido por el público en general se convirtieron en términos o locuciones necesarias para designar los correspondientes productos o servicios (se trata de aquellas marcas a las que se le ha diluido su fuerza distintiva) como aquellas que consisten en si la designación común o necesaria para designarlos (genéricas). En segundo lugar; se encuentran aquellas que aun cuando no designan directamente el producto o nombre comercial, indican una cualidad primaria y esencial de los mismos (descriptivas)."

El presente escrito nos permitimos deferir del criterio sustentado por ese Órgano a su digno cargo por cuanto el signo compuesto **MAGIC MOUSE** no es una locución que se haya vulgarizado o haya pasado al uso general, tampoco es utilizado por el consumidor promedio para identificar al producto al cual se aplica, es decir software para computadoras, programas de computadoras y similares, ni mucho menos está describiendo el género, la especie, la



*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

naturaleza la forma del producto al cual se aplica; por el contrario no encontramos en presencia de un signo denominativo **FANTASIOSO o IMAGINATIVO** (palabras acuñadas y sin ningún significado) que en forma alguna describe una cualidad o característica de los programas de computación, hardware o equipos manufacturados por Apple Inc., ni de los servicios de soporte técnico que identifica en el mercado, por el contrario, es una **frase evocativa**, cuyo registro no está prohibido por la Ley de Propiedad Industrial.

V

### **MOTIVACIONES PARA DECIDIR**

Analizadas como han sido las actas procesales que conforman el expediente administrativo del caso, esta Alzada para decidir observa:

La Recurrente, básicamente basa su recurso en la insuficiencia de motivación por parte del órgano registral que, sustente en forma debida la decisión denegatoria de oficio tomada con respecto, a lo que a su parecer es, la incidencia en el procedimiento de la oposición de marca.

Tomando como elemento de su exposición en el Recurso Jerárquico, la distintividad intrínseca de la marca como base de un estudio erróneo por parte del órgano registral, ya que éste no tomó como referencia el estudio a profundidad de la marca.



*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

Este tipo de denuncia, obliga a la Administración a revisar las actas que conforman el expediente administrativo del caso, a los fines de constatar, si dentro de las mismas, lo alegado por La Recurrente es cierto, que, de ser así, entonces se establecerán los correctivos de Ley que correspondan.

Ahora bien, revisando el análisis efectuado por el órgano registral, en lo que respecta a lo establecido en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, tenemos lo siguiente:

"Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

...Omissis...

9º) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos".

Del artículo citado, se observa que existen dos (2) supuestos de hecho, a los fines de configurar la causal prohibitiva de registro, los cuales son:

**Primero:** aquellas palabras de uso general, es decir, que pertenecen al léxico común, empleadas para describir o identificar a los productos mismos, por ejemplo, la palabra **"Magic Mouse"**, es el término empleado para describir **ratón mágico**, que los consumidores de ese ramo comúnmente conocen bajo esta denominación,



razón por la cual, dicho término, no es reivindicable por pertenecer al léxico común.

**Segundo:** aquellos términos que primeramente son registrados como marca, pero por el uso general, continuado y repetitivo en el público consumidor, lo cual pierde o diluye su capacidad distintiva por prevalecer a la identificación del producto transformándose la marca, parte del léxico común. Ello es a lo que se conoce como vulgarización de la marca.

Ahora bien, conforme al caso que aquí nos ocupa, tenemos que el signo presentado para su registro, está constituido por una frase que en su conjunto expresa: **"Magic Mouse"**, de su examen, ciertamente se desprende que, la alocución **"Mouse"**, constituye una mención que describe directamente a un producto que es destinado al sector de la computación.

Cabe resaltar que, si el término es anglosajón o castellano, del conocimiento general, se observa que los consumidores entienden, sin necesidad de especialización alguna, que se hace mención a dispositivos para computadoras.

En razón de lo anterior, esta Alzada administrativa, concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y por tanto, considera que dicho órgano actuó conforme a derecho al dictaminar que el signo solicitado: **"Magic Mouse"** (dispositivo de computadora), es del tipo descriptivo de la característica o naturaleza propia de los productos o



servicios que pretende distinguir, encontrándose en consecuencia incurso en la causal prohibitiva de registro contenida en el numeral 9, del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

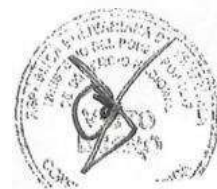
## VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública<sup>3</sup> en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **MARIA DEL ROSARIO QUINTERO**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-5.962.633, Abogada en ejercicio e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 32.606, actuando con el carácter de Apoderada de la Empresa **APPLE INC.**, compañía de nacionalidad estadounidense.

**SEGUNDO: CONFIRMA** en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

<sup>3</sup> Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.



*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>4</sup> concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

  
**LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ**  
**Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional**  
Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024  
G.O.R.B. N° 794, Extraordinario de esa misma fecha

<sup>4</sup> Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

